

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.06.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «Материа Медика Холдинг», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «FIRN NANAFERON » по свидетельству №422778, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке №2008740086/50 с приоритетом от 29.12.2008 зарегистрирован 16.11.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №422778 на имя Закрытого акционерного общества «ФИРН М», Московская область, Нарофоминский район, пос. Кокошкино (далее – правообладатель) в отношении товаров 05 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «FIRN» и «NANAFERON», выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «G». Словесный элемент «NANAFERON» указан в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающий на состав, свойство товаров, а также представляющий собой термин в отношении услуг.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 27.06.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «FIRN NANAFERON» по свидетельству №422778 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками по свидетельствам №№279701, 350752, 358770, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров и услуг;

- оспариваемый товарный знак сходен также с обозначениями «АНАФЕРОН», «ANAFERON», «АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ» и «ANAFERON KID», фактически используемыми лицом, подавшим возражение, с 2004 года, что может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров: - только за период с 2004 по 2008 лицо, подавшее возражение, произвело 57 млн. упаковок лекарственного препарата, маркированного обозначениями «АНАФЕРОН», «ANAFERON», «АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ» и «ANAFERON KID», товары активно рекламировались, сотрудники предприятия отмечены премиями Правительства Российской Федерации, товары широко известны населению. Кроме этого, препарат «АНАФЕРОН» включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств на 2011 год, утвержденный Правительством Российской Федерации.

К возражению приложены следующие материалы:

1. регистрационные удостоверения;
2. справка об объемах производства;
3. сведения о рекламе;

#### 4. опрос потребителей.

На основании вышеуказанного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку №422778 недействительным полностью.

В адреса правообладателя и его представителя, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 14.07.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 13.09.2011, с приложением копии возражения.

13.09.2011 в Палату по патентным спорам поступило ходатайство от правообладателя, в котором он просит перенести заседание коллегии на более поздний срок в связи с болезнью представителя предприятия – Генерального директора. Ходатайство было удовлетворено, заседание коллегии было перенесено на 30.09.2011.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 30.09.2011, правообладатель отсутствовал, отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (29.12.2008) заявки №2008740086/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. На основании пункта 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве

товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «FIRD» и «NANA FERON», выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «G». Дата приоритета товарного знака – 29.12.2008. Словесный элемент «NANA FERON» указан в качестве неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающий на состав, свойство товаров, а также представляющий собой термин в отношении услуг.

Анализ материалов возражения показал, что лицо, подавшее возражение, является производителем фармацевтического препарата, широко распространенного на территории Российской Федерации и известного потребителям. Так, согласно представленной справке, объем продаж товаров, маркированных обозначениями «АНАФЕРОН», «ANAFERON», «АНАФЕРОН ДЕТСКИЙ» и «ANAFERON KID» за период времени, предшествующий дате подачи заявки (до 29.12.2008), составил 56,77 млн. упаковок. Информация о препарате содержится на одноименном сайте в сети Интернет [www.anaferon.ru](http://www.anaferon.ru), в Энциклопедии лекарств и товаров аптечного ассортимента rlsnet.ru, Википедии.

Широкая рекламная компания, проведенная в средствах массовой информации, распространяемых большими тиражами (Московский Комсомолец, Жизнь, Аргументы и факты, Лиза, Здоровье и т.п.) на всей территории Российской Федерации начиная с 2003 года, свидетельствует о широкой известности товаров, производимых лицом, подавшим возражение, и имеющих маркировку «АНАФЕРОН», потребителям на территории Российской Федерации.

Внесение препарата «АНАФЕРОН» в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2011 год, утвержденный

Правительством Российской Федерации, неоспоримо свидетельствует об известности препарата на всей территории Российской Федерации.

Оспариваемый товарный знак, являясь комбинированным обозначением, включает в свой состав словесный элемент «NANAFERON», фонетически отличающийся от элемента «АНАФЕРОН» начальной буквой.

Ввиду широкой известности обозначения «АНАФЕРОН», с учетом товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарного знака, которые указывают на применение их в области фармацевтики, медицины, а также круга потребителей этих товаров и услуг, к которому относится рядовое население, неспециалисты в области фармакологии или медицины, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, ввиду наличия обоснованной возможности восприятия обозначения «NANAFERON» как варианта известного обозначения «АНАФЕРОН», применяемого на товарах лицом, подавшим возражение, а также через ассоциативное восприятие, то есть о противоречии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией учтены также представленные лицом, подавшим возражение, распечатки из сети Интернет, согласно которым информации о препарате «NANAFERON» не существует.

А учитывая тот факт, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена также в отношении таких товаров 05 класса МКТУ, как «препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды», применение обозначения, сходного с широко известным лекарственным препаратом, может привести к летальным последствиям, что также свидетельствует о неправомерности регистрации оспариваемого товарного знака.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака с противопоставляемыми товарными знаками показал следующее.

Противопоставляемые товарные знаки по свидетельствам №№279701, 350752, 358770 представляют собой словесные обозначения «АНАФЕРОН», «ANAFERON» и «ANAFERON KID», с приоритетами от 03.04.2001 и 02.03.2007 соответственно.

Анализ сравниваемых знаков на сходство показал следующее.

Оспариваемый товарный знак включает в свой состав два словесных элемента, не воспринимаемых как словосочетание ввиду того, что они графически разделены посредством их пространственного размещения и выполнены разными размерами, поэтому анализ на сходство производится в отношении каждого элемента, входящего в обозначение.

Сопоставление оспариваемого товарного знака с противопоставляемыми товарными знаками по фонетическому фактору сходства словесных обозначений показало, что они являются сходными ввиду полного фонетического вхождения противопоставленных товарных знаков «АНАФЕРОН» и «ANAFERON» в словесный элемент «NANAFERON» оспариваемого товарного знака. Различие в одну начальную букву не позволяет признать эти элементы сравниваемых знаков несходными по фонетическому критерию.

Анализ графического сходства показал, что сравниваемые знаки имеют определенные графические отличия: графический элемент в виде стилизованной буквы «G», с включенным в него обозначением «FIRN», образующие единую композицию.

Анализ семантического сходства провести не представляется возможным, поскольку словесные элементы «NANAFERON», «АНАФЕРОН» и «ANAFERON» не имеют семантического значения.

Таким образом, несмотря на графические отличия и отсутствие семантических значений, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает возможность смешения знаков, что обусловлено вхождением в состав оспариваемого товарного знака по свидетельству №422778 элемента «АНАФЕРОН», обладающего высокой степенью узнаваемости среди российских потребителей в связи с продукцией, изготавливаемой лицом, подавшим возражение, и сложившейся в отношении нее репутации.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам показал следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении следующего перечня товаров и услуг:

05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; продвижение товаров для третьих лиц.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении следующих перечней товаров и услуг:

Товарный знак по свидетельству №279701 -

05 - фармацевтические, ветеринарные и гигиенические препараты; диетические вещества для медицинских целей; детское питание.

42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы.

Товарный знак по свидетельству №350752 -

05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; диетические вещества для медицинских целей, детское питание.

Товарный знак по свидетельству №358770 -

05 - фармацевтические препараты, предназначенные для детей; диетические вещества для медицинских целей, предназначенные для детей; детское питание.

Как следует из перечней товаров и услуг, деятельность предприятий относится к одной сфере – производству препаратов, имеющих общее назначение – медицина; товары 05 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей, детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования

зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства» по отношению к товарам 05 класса МКТУ противопоставляемых товарных знаков относятся к одному виду, имеют общие места реализации и круг их потребителей. Услуги 35 и 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака являются сопутствующими товарам 05 класса МКТУ, их реализация связана непосредственно с товарами.

Перечень товаров и услуг, рассматриваемых в качестве однородных, расширяется, ввиду возможного возникновения у потребителя представления о производстве товаров и связанных с ними услуг одним производителем.

Ввиду изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам находит оспариваемый товарный знак сходным с противопоставляемыми товарными знаками, а товары и услуги 05, 35 и 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака однородными товарам и услугам 05 и 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам по свидетельствам № №279701, 350752, 358770.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака, включающего в свой состав словесный элемент «NANAFERON» по свидетельству №422778 требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, являются убедительными и находят свое подтверждение.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

**удовлетворить возражение от 27.06.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №422778 недействительным полностью.**